



Manual sobre tipos de marcas y distintividad de las marcas para superar los motivos absolutos de denegación en oficinas de CARIFORUM (participantes)



CARIFORUM



EU-CARIFORUM Regional project, funded by the European Union and implemented by the European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

www.caripi-hub.com

Manual sobre tipos de marcas y distintividad de las marcas para superar los motivos absolutos de denegación

	Antigua and Barbuda Intellectual Property and Commerce Office	AG
	Corporate Affairs and Intellectual Property Office of Barbados	BB
	Belize Intellectual Property Office	BZ
	Oficina Cubana de la Propiedad Industrial	CU
	Dominica Companies and Intellectual Property Office (CIPO)	DM
	Oficina Nacional de la Propiedad Industrial	DO
	Corporate Affairs & Intellectual Property Office of Grenada	GD
	The Deeds and Commercial Registries Authority of Guyana	GY
	Intellectual Property Service Ministry of Trade and Industry of Haiti	HT
	Jamaica Intellectual Property Office	JM
	Intellectual Property Office of St. Kitts and Nevis	KN
	Registry of Companies & Intellectual Property of Saint Lucia	LC
	Intellectual Property Office of Suriname (Bureau Intellectuele Eigendom)	SR
	Intellectual Property Office of Trinidad and Tobago	TT

ÍNDICE

ÍNDICE	3
1. INTRODUCCIÓN	5
2. ALCANCE	5
3. TIPOS DE MARCAS ACEPTABLES	6
3.1. Definiciones y ejemplos	6
3.1.1. Marcas denominativas	6
3.1.2. Marcas figurativas	6
3.1.3. Marcas mixtas	7
3.1.4. Marcas de forma	7
3.1.5. Marca de posición	8
3.1.6. Marcas de patrón	8
3.1.7. Marcas de color	9
3.1.8. Marcas sonoras	9
3.1.9. Marcas de movimiento	10
3.1.10. Marcas multimedia	10
3.1.11. Marcas de holograma	11
3.1.12. Olores/marcas olfativas	11
3.1.13. Marcas táctiles	12
3.2. Tipos de Marcas protegidas por cada Oficina de PI	12
4. DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS PARA SUPERAR LOS MOTIVOS ABSOLUTOS DE DENEGACIÓN	13
4.1. Observaciones generales	13
4.2. Elementos denominativos	13
4.3. Letras únicas	14
4.4. Eslóganes/lemas	14
4.5. Formas básicas y figuras simples	16
4.6. Etiquetas comunes/no distintivas	16
4.7. Marcas de forma	17
4.7.1. Formas no relacionadas con los productos o servicios	17
4.7.2. Forma de los bienes mismos o parte de los bienes	17
4.7.3. Elementos y factores que afectan al carácter distintivo del signo en su conjunto cuando la forma no es distintiva	17
4.7.4. Formas de los embalajes, envolturas o envases	23
4.8. Marcas de posición	23
4.9. Marcas de patrón	23
4.10. Marcas de color	24
4.10.1. Colores únicos	25

4.10.2. Combinaciones de colores.....	25
4.11. Marcas sonoras.....	25
4.12. Marcas de movimiento	27
4.13. Marcas multimedia	29
4.14. Marcas de holograma.....	31
4.15. Olores/marcas olfativas	32
4.16. Marcas táctiles	32
ANEXO I – REFERENCIAS LEGALES	33

1. INTRODUCCIÓN

Este Manual ha sido preparado en el marco del proyecto de CARIFORUM sobre los derechos de propiedad intelectual y la innovación, y tiene como objetivo brindar orientación a los solicitantes y examinadores de marcas, sobre los tipos de marcas y la evaluación del carácter distintivo de las marcas en el examen de motivos absolutos.

Los Registros/Oficinas de Propiedad Intelectual (en adelante, las Oficinas) de los siguientes países suscriben esta práctica:

- Antigua y Barbuda
- Barbados
- Belice
- Cuba
- Dominica
- República Dominicana
- Granada
- Guayana
- Haití
- Jamaica
- San Cristóbal y Nieves
- Santa Lucía
- Surinam
- Trinidad y Tobago

La información contenida en este documento se relaciona únicamente con la definición de diferentes tipos de marcas y aspectos prácticos de los procedimientos de examen y NO pretende brindar asesoramiento sobre el alcance de la protección de una marca registrada según la legislación nacional.

El documento constituye una referencia para guiar a los solicitantes y examinadores, y su uso da como resultado una mayor transparencia, certeza y previsibilidad de los procedimientos de solicitud de marcas.

El documento estará ampliamente disponible y será de fácil acceso, brindando una **explicación clara y completa de los principios en los que se basa el manual**.

Estos principios serán de aplicación general y tendientes a cubrir la gran mayoría de los casos. El carácter distintivo debe evaluarse caso por caso, con los principios comunes sirviendo como guía para garantizar que diferentes oficinas por los mismos motivos lleguen a un resultado similar y predecible.

2. ALCANCE

El registro de una marca otorga el derecho exclusivo a su titular de impedir que otros utilicen una marca para los productos y servicios solicitados, por un período de tiempo ilimitado.

Existen varios tipos de marcas y motivos de denegación de registro de marca. Uno de los motivos de denegación está relacionado con el carácter distintivo de la marca. Se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo. Es de interés público impedir el registro de tales marcas y evitar el monopolio que impida a otros competidores usarlo en productos o servicios similares.

El objetivo de este manual es definir los diferentes tipos de marcas y proporcionar una guía práctica sobre la práctica relativa al carácter distintivo de las marcas en los motivos absolutos de examen.

3. TIPOS DE MARCAS ACEPTABLES

3.1. Definiciones y ejemplos

Una marca es un signo que es capaz de identificar y distinguir productos o servicios de una empresa de los de otra empresa. Una marca registrada se usa para representar negocios o sus productos en el mercado.

Diferentes jurisdicciones establecen diferentes requisitos para el registro de una marca. En ciertos países, una marca debe representarse gráficamente y, por lo tanto, ser perceptible visualmente para ser registrada, mientras que otras jurisdicciones permiten el registro de signos no perceptibles visualmente, como marcas olfativas, olfativas, táctiles o sonoras. En el sentido más amplio, para ser registrado, un signo debe ser capaz de ser percibido por cualquiera de los cinco sentidos humanos: vista, oído, gusto, olfato y tacto.

Esta sección proporciona la definición de diferentes tipos de marcas:

- Marcas denominativas
- Marcas figurativas
- Marcas mixtas
- Marcas de forma
- Marcas de posición
- Marcas de patrón
- Marcas de color
- Marcas sonoras
- Marcas de movimiento
- Marcas multimedia
- Marcas de holograma
- Olores/marcas olfativas
- Marcas táctiles

3.1.1. Marcas denominativas

Una marca denominativa es un tipo de marca que consta de elementos tales como letras (ya sea en minúsculas o mayúsculas), palabras (ya sea en minúsculas o mayúsculas), números, caracteres tipográficos o combinaciones de los mismos con o sin significado.

Se representará mediante la presentación de una reproducción del signo, según los requisitos de cada Oficina.

EJEMPLOS DE MARCAS DENOMINATIVAS			
SAMSUNG	NESCAFE	LET'S DO THIS AGAIN	FUSUS
CHANEL N5	APPLE	GIORGIO ARMANI	212

3.1.2. Marcas figurativas

Las marcas figurativas son signos bidimensionales constituidos por elementos puramente gráficos, es decir, imágenes, dibujos, figuras e ilustraciones que no contienen letras, palabras, números o caracteres tipográficos.

Una marca figurativa debe ser representada mediante la presentación de una reproducción del signo, mostrando todos sus elementos. Puede representarse en blanco y negro o en color(es).

EJEMPLOS DE MARCAS FIGURATIVAS		
		

3.1.3. Marcas mixtas

Las marcas mixtas son una combinación de elementos denominativos y figurativos representados en blanco y negro o en color(es).

La marca mixta puede ser una combinación de una o más palabras, letras, números o caracteres tipográficos con uno o más elementos figurativos. El elemento figurativo puede incorporarse al elemento denominativo (por ejemplo, la figura de una pelota en lugar de la letra «o»), estar adyacente o superpuesto al elemento denominativo, o ser un fondo o un marco.

Los elementos no figurativos (palabras, números, etc.) pueden presentarse en caracteres «estándar» o en caracteres especiales de fantasía, y el signo puede tener uno o más colores.

La marca se representará mediante la presentación de una reproducción del signo cuyo registro se solicita, con expresión de todos sus elementos y, en su caso, de sus colores.

EJEMPLOS DE MARCAS MIXTAS	
	

3.1.4. Marcas de forma ¹

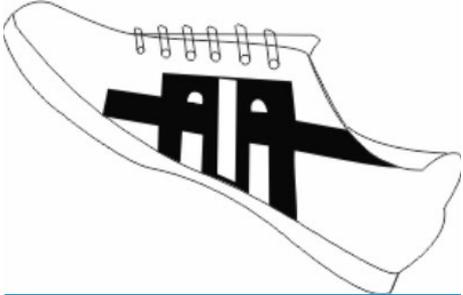
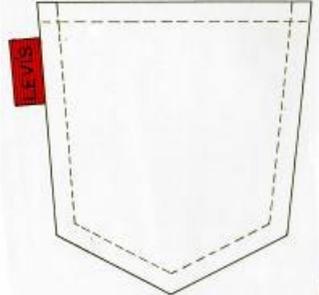
Las marcas de forma se definen como marcas que consisten en una forma tridimensional o se extienden a ella, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto en sí o su apariencia. La marca se representará mediante la presentación de una reproducción gráfica o fotográfica de la forma.

¹ Las marcas de forma no se pueden proteger en BB y SR.

EJEMPLOS DE MARCAS DE FORMA	
	

3.1.5. Marca de posición ²

Una marca de posición consiste en la forma específica en que la marca **se coloca o fija** al producto. La marca se representará mediante la presentación de una reproducción que identifique debidamente la posición de la marca y su tamaño o proporción con respecto a los productos de que se trate. Los elementos que no formen parte del objeto del registro deberán estar visualmente deslindados, como se ve en los ejemplos a continuación.

EJEMPLOS DE MARCAS DE POSICIÓN	
	

3.1.6. Marcas de patrón ³

La marca patrón consiste exclusivamente en un conjunto de elementos denominativos o figurativos que se repiten regularmente y se representan en blanco y negro o en color. Se representará mediante la presentación de una reproducción que muestre el patrón de repetición.

² Las marcas de posición no se pueden proteger en BB, CU, GD, LC y SR. En CU la marca de posición podría registrarse como signos mixtos, figurativos o tridimensionales. En SR las marcas de posición pueden protegerse como marcas figurativas o mixtas.

³ Las marcas de patrón no se pueden proteger en BB, CU y SR. En CU la marca de patrón podría protegerse como signos mixtos, figurativos o tridimensionales. En SR la marca de patrón se puede proteger como marca figurativa o mixta.

EJEMPLOS DE MARCAS DE PATRÓN



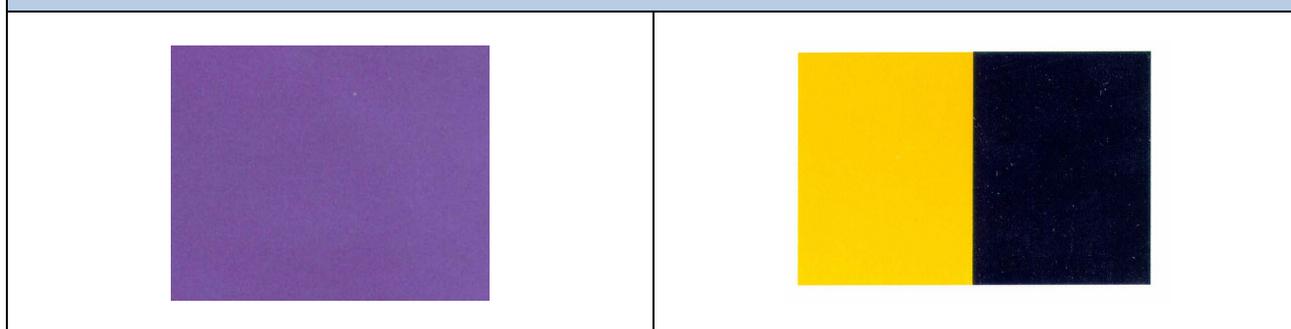
3.1.7. Marcas de color ⁴

La marca de color consiste en (i) exclusivamente de un solo color sin contornos, o (ii) exclusivamente de una combinación de colores sin contornos. Lo que se protege es la tonalidad de los colores y la disposición sistemática de los colores de forma predeterminada y uniforme.

La marca se representará presentando:

- (i) una reproducción del color y una indicación de ese color (se recomienda al solicitante incluir una referencia a un código de color generalmente reconocido (como Pantone, Hex, RAL, RGB o CMYK)) o,
- (ii) una reproducción que muestre la disposición sistemática de la combinación de colores de manera uniforme y predeterminada (también se puede agregar una descripción que detalle la disposición sistemática de los colores), e indicación de los colores (se recomienda al solicitante que incluya una referencia a un código de color generalmente reconocido (como Pantone, Hex, RAL, RGB o CMYK)).

EJEMPLOS DE MARCAS DE COLOR



3.1.8. Marcas sonoras ⁵

Una marca sonora consiste exclusivamente en un sonido o una combinación de sonidos que pueden distinguir productos y servicios y son la firma sonora de un producto. La marca sonora se puede representar mediante un archivo de audio o mediante una representación precisa del sonido en notación musical, según los requisitos de representación de cada oficina.

⁴ Las marcas de color no se pueden proteger en CU y SR. En BB solo se protege la combinación de colores y no es posible proteger un solo color como marca comercial.

⁵ Las marcas sonoras no pueden protegerse en AG, BB, BZ, CU, DM, GD, HT, LC, KN, SR. En CU, la legislación prevé el registro de marcas sonoras; sin embargo, la legislación secundaria aún no está vigente y la Oficina de PI no puede realizar el examen y el registro de marcas sonoras. En JM las marcas sonoras deben representarse gráficamente.

EJEMPLOS DE MARCAS SONORAS

<p>El sonido inicial «Da dum» de Netflix</p>	<p>Sonido de inicio de Macbook</p> <p>Enlace</p> <p>A = 432.4hz</p>
---	--

3.1.9. Marcas de movimiento ⁶

Una marca de movimiento consiste en, o se extiende a, un movimiento o un cambio en la posición de los elementos de una marca. El término «se extiende a» significa que esta marca cubre no solo el movimiento per se, sino también los movimientos que contienen elementos denominativos o figurativos, como logotipos o etiquetas.

La definición no restringe la marca de movimiento a aquellas que representan movimiento. Además del movimiento, la marca también puede incluir palabras, elementos figurativos, etiquetas, etc. Un signo también puede calificarse como marca de movimiento si es capaz de mostrar un cambio en la posición de los elementos (por ejemplo, una secuencia de imágenes fijas). Las marcas de movimiento no incluyen sonido.

La marca se representará mediante la presentación de una serie de imágenes fijas secuenciales que muestren el movimiento o cambio de posición o un archivo de video, según los requisitos de representación de cada Oficina.

EJEMPLOS DE MARCAS DE MOVIMIENTO

	<p>Vídeo que muestra el movimiento o cambio de posición</p>
--	---

3.1.10. Marcas multimedia ⁷

La marca multimedia consiste en, o se extiende a, la combinación de imágenes y sonidos. El término «se extiende a» significa que esta marca cubre no solo la combinación de sonido e imagen en sí,

⁶ Las marcas de movimiento no se pueden proteger en AG, BB, BZ, CU, DM, GD, GY, HT, LC, KN, SR. En TT se requiere la representación gráfica de la marca de movimiento.

⁷ Las marcas multimedia no se pueden proteger en AG, BB, BZ, CU, DM, GD, GY, HT, LC, KN, SR.

sino también combinaciones que incluyen elementos denominativos o figurativos.

La marca se representará mediante la presentación de un archivo audiovisual que contenga la combinación de la imagen y el sonido.

EJEMPLOS DE MARCAS MULTIMEDIA	
 <p style="text-align: center;">Enlace</p>	 <p style="text-align: center;">Enlace</p>

3.1.11. Marcas de holograma ⁸

La marca de holograma consta de elementos con características holográficas. En este sentido, un holograma es una imagen que cambia de apariencia cuando se mira desde diferentes ángulos.

La marca de holograma se representará mediante la presentación de una serie de imágenes gráficas o fotográficas que contengan todas las vistas desde diferentes ángulos que sirvan para identificar suficientemente el efecto holográfico, o mediante la presentación de un archivo de video, según los requisitos de representación de cada oficina.

EJEMPLOS DE MARCAS DE HOLOGRAMA ⁹	
	 <p style="text-align: center;">Enlace</p>

3.1.12. Olores/marcas olfativas ¹⁰

El olor o marca olfativa consiste en un olor único que identifica un producto o servicio. Como las marcas olfativas carecen de cualquier forma de representación, no es fácil protegerlas. La marca

⁸ Las marcas de holograma no se pueden proteger en AG, BB, BZ, CU, DM, GD, GY, HT, LC, KN.

⁹ Ejemplos: [EUIPN Práctica Común 11: Comunicación común acerca de la práctica común sobre los nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación.](#)

¹⁰ Las marcas de olor no se pueden proteger en AG, BB, BZ, CU, DM, GD, GY, HT, LC, KN y SR. En CU, la legislación prevé el registro de marcas olfativas, sin embargo, la legislación secundaria aún no está vigente y la Oficina de PI no puede realizar el examen y registro de marcas olfativas.

de olor se representará mediante una descripción escrita con precisión de manera que sea fácil de identificar un olor particular y no se confunda con ningún otro.

Ejemplos: pelota de tenis con olor a hierba fresca; olor a coco para zapatería; olor a cereza para cepillos de dientes.

3.1.13. Marcas táctiles ¹¹

La marca táctil o táctil es una marca que captura la sensación de un bien o servicio. Las marcas táctiles se caracterizan por la característica de un producto que se puede sentir al tocar y no solo ver. Su superficie debe tener una textura particular y reconocible que sea capaz de identificar bienes y servicios de diferentes empresas.

La marca táctil se representará mediante la presentación de una reproducción gráfica o fotográfica tridimensional de una marca con una descripción clara, precisa y concreta.

EJEMPLOS DE MARCAS TÁCTILES	
 Textura de vidrio craquelado	

3.2. Tipos de Marcas protegidas por cada Oficina de PI

PAÍSES	AG	BB	BZ	CU	DM	DO	GD	GY	HT	JM	LC	KN	SR	TT
Tipo de Marca														
Denominativa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Figurativa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mixta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Forma	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Posición	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓
Patrón	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Color	✓	✓ <small>12</small>	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Sonido	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Movimiento	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Multimedia	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Holograma	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Olor/olfativa	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Táctil	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓

¹¹ Las marcas táctiles no se pueden proteger en AG, BB, BZ, CU, DM, GD, GY, HT, LC, KN.

¹² En BB solo se puede proteger como marca la combinación de colores.

4. DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS PARA SUPERAR LOS MOTIVOS ABSOLUTOS DE DENEGACIÓN

4.1. Observaciones generales

El carácter distintivo es una de las características más importantes de una marca, que una marca solicitada debe poseer para ser registrada. Es la capacidad de una marca para identificar y distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas.

Si un signo no es distintivo y el público interesado no puede identificar y distinguir ciertos productos y servicios marcados por este signo como originarios de una empresa en particular, dicho signo no tendrá éxito en el registro.

Por lo tanto, el carácter distintivo debe evaluarse en relación con los productos y servicios solicitados y en relación con el público destinatario, utilizando los productos y servicios respectivos. Un grado mínimo de carácter distintivo es suficiente para impedir la aplicación del motivo de denegación absoluto.

4.2. Elementos denominativos

Se considerarán no distintivas las palabras que se limiten a indicar determinada característica, calidad o función de los bienes y servicios o que sean de uso tan común en el comercio que hayan perdido toda capacidad para distinguir bienes y servicios. Las palabras no distintivas se rechazarán en el registro si se solicita el registro solo o en **combinación con otros elementos no distintivos/descriptivos**.

Cuando se utilicen términos no distintivos/descriptivos en combinación con otros elementos distintivos, se considerarán como parte desprotegida de una marca registrada y en ciertas jurisdicciones serán denegados.

Ejemplos de términos no distintivos¹³:

- ECO como que denota «ecología»¹⁴;
- FLEX and FLEXI que denota «flexible»¹⁵;
- GREEN/VERDE como «respetuoso del medioambiente»;
- MEDI que denota «médico»¹⁶;
- MULTI que denota «mucho, muchos, muchas»;
- MINI que denota «pequeño»;
- MEGA que denota «grande»;
- Premium/PREMIUM que denota «la mejor calidad»;
- PRO como una indicación de que los productos designados están destinados a «profesionales»¹⁷;
- PLUS que denota «adicional, extra, de calidad superior, excelente en su tipo»;
- SUPER para resaltar las «cualidades positivas de los bienes o servicios»;
- ULTRA que denota «extremadamente»;
- UNIVERSAL para referirse a bienes que son «aptos para uso general o universal».

Lo mismo se aplica a las **terminaciones de dominio** como .org, .net, .int, y a las **abreviaturas de la forma jurídica de una empresa**, como INC, SAS, LLC, Ltd, etc. Si estos elementos se agregan a palabras de otro modo descriptivo o no distintivas, no contribuirá al carácter distintivo de una

¹³ Los ejemplos no son aplicables a SR y KN. En BB, cuando la marca solicitada contiene un término no distintivo en combinación con otros elementos distintivos, debe negarse.

¹⁴ El ejemplo no se aplica a GY.

¹⁵ El ejemplo no se aplica a HT y GY.

¹⁶ El ejemplo no se aplica a GY.

¹⁷ El ejemplo no se aplica a GD.

marca. Las terminaciones de dominio de «nivel top», como «.com», solo indican el lugar donde se puede encontrar información en Internet y, por lo tanto, no pueden hacer registrable una marca descriptiva u objetable. Por tanto, *www.holiday.com* no será considerado como marca distintiva de servicios vacacionales. El elemento «.com» es un elemento técnico y genérico, cuyo uso es obligatorio en la estructura normal de la dirección de un sitio comercial de Internet. Además, también puede indicar que los servicios solicitados están disponibles en Internet. En consecuencia, el elemento de que se trata también debe considerarse desprovisto de carácter distintivo respecto de los servicios de que se trata.

Los nombres de personas individuales suelen ser distintivos, sin embargo, si el nombre se percibe como un término no distintivo en relación con los productos y servicios (por ejemplo, «Panadero» para productos de pastelería), se puede objetar.

4.3. Letras únicas ¹⁸

El registro de una sola letra representada en caracteres estándar sin modificaciones gráficas es posible si se considera intrínsecamente distintiva con respecto a los productos o servicios solicitados y capaz de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra.

En ciertos campos se utilizan letras sueltas como identificador de modelos, tamaños, ingredientes o componentes. Por ejemplo, la letra única S se aplica a los automóviles, ya que se usa comúnmente como una indicación de los automóviles deportivos. Las letras sueltas S, M, L aplicadas a la ropa se entenderán como identificadores de una talla. Las letras individuales C, D o F aplicadas a productos farmacéuticos o alimenticios se entenderán como que contienen vitamina C, D o F. En tales casos, las letras individuales no funcionarán como marcas.

Según el resultado del examen previo, una marca que consta de una sola letra representada en caracteres estándar puede ser objetable debido a que carece de carácter distintivo inherente para los productos o servicios en cuestión o parte de ellos.

Este sería el caso, por ejemplo, de una marca que consta de la única letra «S» para «automóviles», ya que esta letra se usa comúnmente para designar automóviles deportivos. El público pertinente no lo percibiría como un signo que distinga el origen comercial de los productos en cuestión.

Sin embargo, si no se puede establecer que una sola letra dada carece de carácter distintivo para los productos o servicios en cuestión, entonces debe aceptarse, incluso si se representa en caracteres estándar o de una manera bastante básica.

Por ejemplo, la letra **W** puede aceptarse con respecto al transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes en la clase 39 y servicios de suministro de alimentos y bebidas; alojamiento temporal en la clase 43.

4.4. Esloganes/lemas

La Oficina evaluará el carácter distintivo de las marcas consistentes en esloganes o frases sobre la base de los criterios estándar aplicables a otros tipos de signos.

En general, es posible registrar esloganes publicitarios como marcas cuando el público los percibe como una indicación del origen comercial de los productos o servicios en cuestión. Sin embargo, los esloganes publicitarios son objetables por falta de distinción cuando el público destinatario los percibe como una mera fórmula promocional, y no como una indicación de procedencia comercial.

Es probable que un eslogan publicitario sea distintivo siempre que se considere algo más que un

¹⁸ Las letras sueltas no se consideran distintivas en BB, CU, DO y SR.

mero mensaje publicitario que elogia las cualidades de los productos o servicios en cuestión porque:

- constituye un juego de palabras;
- introduce elementos de intriga conceptual o sorpresa, de modo que pueda percibirse como imaginativo, sorprendente o inesperado;
- tiene alguna originalidad o resonancia particular;
- o desencadena en la mente del público relevante un proceso cognitivo o requiere un esfuerzo interpretativo.

Además de lo anterior, las siguientes características de un eslogan pueden contribuir a determinar su carácter distintivo:

- estructuras sintácticas inusuales;
- el uso de recursos lingüísticos y estilísticos, como la aliteración, las metáforas, la rima, la paradoja, etc.

Los eslóganes publicitarios que solo destaquen los beneficios y aspectos positivos de los productos y servicios solicitados, o que transmitan inmediatamente información sobre el tipo, la calidad, el propósito previsto u otras características de los productos y servicios, no se considerarán distintivos ni se percibirán como marcas ¹⁹:

- «Compra 2, llévate 3».
- «Nuestros productos son los mejores».

Sin embargo, si un eslogan publicitario es original, puede considerarse imaginativo o requiere esfuerzos interpretativos de estructura inusual, puede percibirse como distintivo. Por ejemplo, un eslogan cuyo significado es vago o impenetrable o cuya interpretación requiere un esfuerzo mental considerable por parte de los consumidores interesados, probablemente también sea distintivo, ya que los consumidores no podrían establecer un vínculo claro y directo con los productos y servicios para que se proteja la marca.

Algunos ejemplos de lemas aceptados ²⁰:

Marca	Clase	Justificación
WET DUST CAN'T FLY	3, 7 y 37	El concepto de « <i>wet dust</i> /polvo mojado» es literalmente inexacto, ya que el polvo deja de ser polvo cuando está mojado. En consecuencia, la yuxtaposición de esas dos palabras le da a ese concepto un carácter fantasioso y distintivo.
LOVE TO LOUNGE	25	Cuando la marca se utilice en relación con los productos en cuestión, a saber, prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, el público destinatario deberá situar esa marca en un contexto determinado, lo que requiere un esfuerzo intelectual. La marca impugnada permitirá a los consumidores identificar el origen comercial de los productos en cuestión. En consecuencia, dicha marca tiene un carácter distintivo intrínseco.

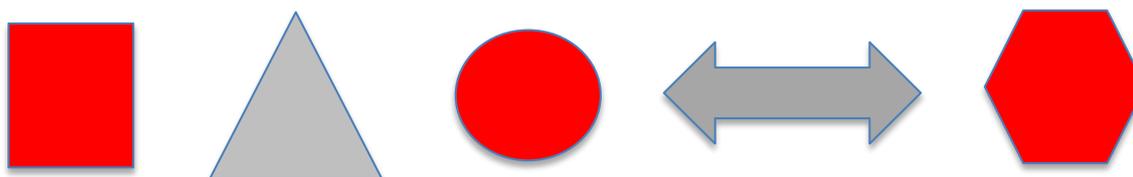
¹⁹ En HT se considerarán distintivos estos lemas y en DO se considerarán distintivos los dos primeros lemas

²⁰ Ejemplos: [Directrices relativas al examen de marcas de la Unión Europea y dibujos o modelos comunitarios ante la EUIPO, Parte B, Sección 4, Capítulo 3, apartado 4 Eslóganes: apreciación del carácter distintivo \(Página 403\).](#)

En HT estos lemas no serán considerados distintivos.

4.5. Formas básicas y figuras simples

Un signo que consta de figuras y formas geométricas simples, como círculos, líneas, rectángulos o pentágonos comunes, no puede transmitir ningún mensaje que los consumidores puedan recordar y, por lo tanto, no lo considerarán una marca ⁽²¹⁾. Dichos signos no pueden funcionar como marcas para distinguir productos o servicios en el comercio y, por lo tanto, carecen de carácter distintivo. A modo de ejemplo, las siguientes formas no serían suficientemente distintivas para ser consideradas como marcas:



La misma consideración se aplicará a:

- signos de puntuación y tipográficos, como punto (.), punto y coma (;), signo de exclamación (!), signo de interrogación (?), símbolo de porcentaje (%), etc. ²² que serán percibidos por el consumidor como signos destinados para llamar su atención, pero no como un signo que indique procedencia comercial;
- símbolos matemáticos, como: signo más (+), menos (-), signo de multiplicación (x), signo de división (÷), etc.;
- símbolos de moneda comunes, como el €, £, \$, que, dependiendo de los bienes en cuestión, solo informarán a los consumidores que un producto o servicio específico se negocia en esa moneda;
- pictogramas, signos y símbolos básicos, sin adornos, que tienen un valor puramente informativo o instructivo en relación con los productos o servicios en cuestión, como una «P» blanca sobre un fondo azul para designar un lugar de estacionamiento, un dispositivo de rayo para las mercancías es clase 9.



4.6. Etiquetas comunes/no distintivas²⁴

Un signo figurativo puede estar compuesto por formas, diseños o figuras que el público pertinente percibirá como etiquetas no distintivas. En este caso, el motivo de la denegación radica en el hecho de que tales elementos figurativos no son capaces de imprimirse claramente en la mente del consumidor, ya que son demasiado simples o se utilizan comúnmente en relación con los productos/servicios para los que se solicita la protección buscada.

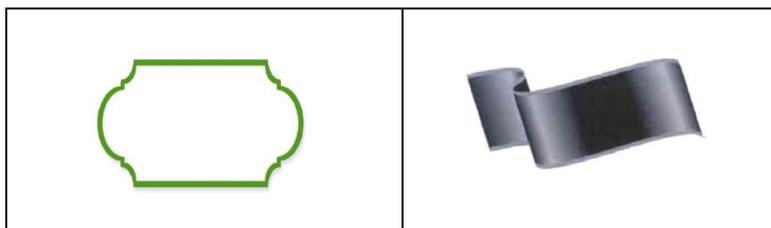
Los siguientes ejemplos de etiquetas o marcos, en ausencia de otros elementos distintivos, no serían reconocidos como marcas, independientemente del tipo de productos o servicios en relación con los cuales se utilizan:

²¹ HT y DO no están alineados con este principio.

²² HT no está de acuerdo con este principio.

²³ En CU, este ejemplo se considerará como una letra estilizada y, por lo tanto, será distintivo.

²⁴ BB no está alineado con este principio.



Sin embargo, si se inserta o yuxtapone un signo distintivo (denominativo o mixto) en la etiqueta básica o en el marco de los ejemplos anteriores, el signo compuesto resultante podría convertirse en distintivo y registrarse como un todo.

4.7. Marcas de forma²⁵

Las marcas de forma se pueden agrupar en tres categorías:

- formas que **no están relacionadas con los productos** y servicios solicitados;
- formas de **los productos mismos** o de parte de los productos;
- la forma de los envases, envolturas o recipientes.

4.7.1. Formas no relacionadas con los productos o servicios

Las formas que no están relacionadas con los productos o servicios solicitados (por ejemplo, el Hombre Michelin) suelen ser distintivas²⁶.

4.7.2. Forma de los bienes mismos o parte de los bienes

Si una marca consiste en una forma básica de los productos solicitados, que no se aparta significativamente de la forma que normalmente los consumidores asocian a este producto, no se considerará distintiva.

No es suficiente que la forma sea solo una variante de una forma común o una variante de varias formas en un área donde haya una gran diversidad de diseños²⁷.

Cuando una forma no distintiva contenga un elemento distintivo por sí mismo, bastará para que el signo sea distintivo en su conjunto. Sin embargo, los elementos no distintivos o los elementos descriptivos combinados con una forma estándar no conferirán carácter distintivo al signo.

Una vez identificados todos los elementos a los que se extiende la forma, la apreciación del carácter distintivo debe basarse en la impresión de conjunto de la combinación de la forma y los elementos a los que se extiende, en relación con los productos en cuestión, y teniendo en cuenta la percepción del consumidor que puede ser influenciada por las realidades específicas del mercado.

4.7.3. Elementos y factores que afectan al carácter distintivo del signo en su conjunto cuando la forma no es distintiva²⁸

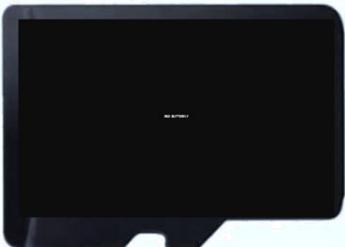
El tamaño y la proporción de los elementos denominativos/figurativos, su contraste con respecto a la forma, y su posición en ella, son factores que pueden afectar la percepción del signo al evaluar su carácter distintivo.

⁽²⁵⁾ Esta sección no se aplica a BB y SR.

⁽²⁶⁾ HT no está de acuerdo con este principio.

⁽²⁷⁾ BB no está alineado con este principio.

⁽²⁸⁾ Ejemplos: [EUIPN Práctica Común 9: Comunicación común acerca de la práctica común relativa al carácter distintivo de las marcas tridimensionales \(marcas de forma\) que contienen elementos denominativos o figurativos cuando la forma en sí misma no es distintiva.](#)

ELEMENTOS DENOMINATIVOS Y FIGURATIVOS	
Tamaño/proporción	
<p style="color: green; font-weight: bold;">TIENE CARÁCTER DISTINTIVO</p>  <p style="text-align: center;">Clase 9 Tarjeta digital de memoria segura</p>	<p style="color: red; font-weight: bold;">NO TIENE CARÁCTER DISTINTIVO</p>  <p style="text-align: center;">Clase 3 Cosméticos</p>
<p>Cuando el elemento denominativo/figurativo es lo bastante grande como para ser claramente identificado como distintivo, y tiene un impacto suficiente sobre la impresión general producida por el signo, confiere al signo carácter distintivo en su conjunto.</p>	<p>Cuando el elemento denominativo/figurativo es grande, pero identificado como no distintivo, su tamaño por sí solo en proporción a la forma no será suficiente para hacer que el signo sea distintivo en su conjunto.</p>
<p style="color: red; font-weight: bold;">NO TIENE CARÁCTER DISTINTIVO</p>  <p style="text-align: center;">Clase 9 Tarjeta digital de memoria segura</p>	<p style="color: green; font-weight: bold;">TIENE CARÁCTER DISTINTIVO</p>  <p style="text-align: center;">Clase 14 Relojes</p>
<p>Cuando el elemento denominativo/figurativo sea tan pequeño que no sea identificable como distintivo, no tendrá un impacto suficiente en la impresión general y, en consecuencia, no hará que la forma sea distintiva en su conjunto.</p>	<p>También hay que tener en cuenta las realidades específicas del mercado. Los consumidores suelen identificar pequeños elementos en determinados productos, en cuyo caso algunos elementos relativamente pequeños pueden tener un impacto suficiente para que el signo en su conjunto sea distintivo, siempre que su tamaño les permita seguir estando claramente identificados como distintivos.</p>

ELEMENTOS DENOMINATIVOS Y FIGURATIVOS	
Contraste de color	
<p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">TIENE CARÁCTER DISTINTIVO ²⁹</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Clase 32 Agua embotellada</p>	<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">NO TIENE CARÁCTER DISTINTIVO</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Clase 28 Pelotas de juego</p>
<p>El uso de colores con menos contraste puede seguir siendo suficiente para que un elemento sea identificado como distintivo en la representación y dé lugar a un signo distintivo. La apreciación global dependerá del carácter distintivo de dicho elemento.</p>	<p>Por el contrario, cuando el elemento no pueda identificarse claramente como distintivo en la representación por falta de contraste, el elemento no tendrá impacto sobre la apreciación del carácter distintivo del signo, dado que el consumidor no podrá identificar inmediatamente ese elemento y en última instancia distinguir ese signo de otros.</p>
ELEMENTOS DENOMINATIVOS Y FIGURATIVOS	
Posición	
<p>En general, los elementos distintivos conferirán al signo carácter distintivo en su conjunto, independientemente de su posición en el producto y de la presentación habitual del producto en el mercado, siempre que puedan identificarse como distintivos en la representación de la solicitud de marca.</p>	
<p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">TIENE CARÁCTER DISTINTIVO</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Clase 32 Agua embotellada</p>	<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">NO TIENE CARÁCTER DISTINTIVO</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Clase 33 Vino</p>
<p>Los elementos denominativos y figurativos pueden identificarse como distintivos en todos los ejemplos, independientemente de su posición y, en consecuencia, conferir a cada signo carácter distintivo en su conjunto.</p>	<p>La etiqueta que contiene el elemento denominativo descriptivo, colocado en una posición típica para este tipo de envases de productos, no confiere al signo carácter distintivo en su conjunto.</p>

²⁹ Este ejemplo no se considera como marca distintiva en A&B y HT

En algunas situaciones, el consumidor puede **percibir los elementos de forma diferente** debido a su posición en los productos, lo que modifica el resultado en cuanto al carácter distintivo.

TIENE CARÁCTER DISTINTIVO	NO TIENE CARÁCTER DISTINTIVO
 <p>Clase 3 Cosméticos</p>	 <p>Clase 3 Cosméticos</p>
<p>El elemento denominativo «CLOSE» no guarda relación con los productos de la clase 3. Cuando está colocado en una posición central, el elemento denominativo se percibe como distintivo, ya que no ofrece una indicación descriptiva del producto. En consecuencia, el signo en su conjunto es distintivo.</p>	<p>El elemento denominativo «CLOSE» no guarda relación con los productos de la clase 3. Sin embargo, cuando está colocado en la parte superior del producto, al lado de la tapa, se percibirá como una indicación descriptiva de la función de apertura/cierre de la tapa.</p>

COLORES

Para apreciar el carácter distintivo de un color debe tenerse en cuenta el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro.

NO TIENE CARÁCTER DISTINTIVO	TIENE CARÁCTER DISTINTIVO ³⁰
 <p>Clase 9 Tarjeta de memoria</p>  <p>Clase 20 Sillas</p>	 <p>Clase 7 Dispositivos eléctricos de apertura de puertas</p>

³⁰ Este ejemplo no se considera como marca distintiva en HT

<p>En principio, el mero hecho de añadir un único color a la forma de un producto en ausencia de cualquier otro elemento distintivo denominativo o figurativo no conferiría carácter distintivo intrínseco al signo.</p> <p>En el primer ejemplo, los consumidores no percibirán la adición de un solo color amarillo a la forma como indicación de origen. El uso del color en este tipo de productos es habitual en el mercado.</p> <p>En cuanto a la silla, su combinación transmite exclusivamente un mensaje decorativo, que no se reconocerá como referencia a su origen.</p>	<p>Sin embargo, no puede excluirse la posibilidad de que una composición especial de colores poco habitual en los productos y que produzca una impresión general memorable pueda conferir carácter distintivo al signo en su conjunto.</p> <p>La aplicación de esta particular composición de color a un motor tubular para puertas de garaje produce una impresión general fácil de recordar. En este mercado específico, las búsquedas de los productos las realizan casi exclusivamente consumidores profesionales que se han acostumbrado a identificar el origen comercial de estos productos por colores. Los productos no suelen ser visibles durante su uso, por lo que la combinación de colores no se percibe como decorativa.</p> <p>Por consiguiente, el signo en su conjunto tiene carácter distintivo.</p>
---	--

COMBINACIÓN DE FACTORES Y ELEMENTOS

Es cierto que se dan situaciones en las que una marca tridimensional (marca de forma) contiene más de uno de los elementos examinados anteriormente. Además, puede haber casos en los que más de uno de los factores antes mencionados sean pertinentes para determinar la repercusión de los elementos en el carácter distintivo del signo. En todos los supuestos, el carácter distintivo del signo dependerá de la **impresión general** que la combinación de estos factores y elementos produzca.

Cuando varios factores (como el tamaño, la posición o el contraste) afectan negativamente a la identificación del elemento como distintivo, la impresión general resultante es que el signo carece de carácter distintivo.

<p>NO TIENE CARÁCTER DISTINTIVO</p>  <p>Clase 9 Gafas [óptica]</p>	<p>TIENE CARÁCTER DISTINTIVO</p>  <p>Clase 9 Gafas [óptica]</p>
<p>El tamaño y el grabado del elemento no permite que sea identificable, ya que los elementos no pueden determinarse sin una inspección minuciosa. Esto da lugar a una impresión general de carencia de carácter distintivo.</p>	<p>En este caso, el tamaño del elemento y su contraste con los productos permiten identificarlo como distintivo: la impresión general resultante es de carácter distintivo.</p>

No obstante, la combinación de una forma no distintiva y de elementos que individualmente se consideran carentes de carácter distintivo podría percibirse como un símbolo de origen debido a la percepción de los consumidores destinatarios y a la composición del signo considerado en su conjunto.

<p style="text-align: center;">TIENE CARÁCTER DISTINTIVO</p>  <p style="text-align: center;">Clase 30 Chocolate</p>	<p style="text-align: center;">NO TIENE CARÁCTER DISTINTIVO</p>  <p style="text-align: center;">Clase 25 Zapatos / Clase 16 Embalaje</p>
<p>La combinación de una forma no distintiva con elementos considerados carentes de carácter distintivo podría conferir al signo en su conjunto carácter distintivo. En este ejemplo, aunque los elementos denominativos sean descriptivos, su disposición como sol o como flor se traduce en una clara impresión distintiva general.</p>	<p>La composición aleatoria de formas geométricas sencillas en la forma del producto de la clase 16 y del habitual envase de los zapatos de la clase 25 no produce una impresión general que resulte distintiva, ya que los consumidores no percibirán esta particular combinación como una indicación de origen empresarial, sino simplemente como una posible decoración del envase.</p>
<p>COMBINACIÓN DE FACTORES Y ELEMENTOS</p>	
<p>En general, la combinación de un elemento distintivo con otros elementos no distintivos en una forma no distintiva puede conferir carácter distintivo a la marca en su conjunto, siempre que el elemento distintivo se pueda distinguir claramente entre todos los demás elementos.</p>	
<p style="text-align: center;">TIENE CARÁCTER DISTINTIVO</p>  <p style="text-align: center;">Clase 30 Chocolate</p>	<p style="text-align: center;">NO TIENE CARÁCTER DISTINTIVO</p>  <p style="text-align: center;">Clase 30 Chocolate</p>
<p>A pesar de la combinación de muchos elementos no distintivos, el elemento denominativo «ECS» se puede identificar como distintivo en la representación debido a su tamaño, posición y contraste con respecto al producto, y, por lo tanto, puede conferir carácter distintivo al signo en su conjunto.</p>	<p>El elemento denominativo «ECS» se pierde entre múltiples elementos no distintivos. Debido a su posición, tamaño y ausencia de contraste, no se puede percibir como distintivo sin una inspección minuciosa y, por lo tanto, no puede conferir carácter distintivo al signo en su conjunto.</p>

4.7.4. Formas de los embalajes, envolturas o envases

En el caso de la forma del envase, envoltorio o recipiente, la forma no se considerará distintiva si es una forma común utilizada por muchos productores y si tiene alguna característica funcional. La forma debe ser materialmente diferente de una combinación de elementos básicos o comunes y debe ser llamativa.

La Oficina debe tener especial cuidado con cualquier carácter funcional de una forma dada o un elemento de la forma. El uso en el comercio puede ser diferente para diferentes tipos de productos, y la Oficina debe realizar una búsqueda para determinar qué formas hay en el mercado para un tipo particular de producto, eligiendo una categoría suficientemente amplia de los productos en cuestión. Por ejemplo, para evaluar el carácter distintivo de un envase de leche, se debe realizar una búsqueda en relación con los envases de bebidas en general.

4.8. Marcas de posición³¹

El carácter distintivo de una marca de posición depende de la percepción del público pertinente. La marca de posición se considerará distintiva si el público pertinente la identificará como diferente de la apariencia normal del propio producto y es probable que se entienda que el posicionamiento de la marca sobre los productos tiene un contexto de marcas registradas.

 <p>La marca consiste en la posición de los campos circulares y rectangulares en la esfera de un reloj.</p> <p>En este caso, la marca no es independiente ni se distingue de la forma o el diseño del producto en sí y los elementos colocados no son sustancialmente diferentes de otros diseños en el mercado.</p>	 <p>La marca consiste en un elemento figurativo colocado en la superficie exterior de la parte superior de un zapato, que se extiende longitudinalmente desde el centro del puño del zapato hasta la suela. La línea punteada muestra la posición de la marca en el zapato y no forma parte de la marca.</p>
--	---

4.9. Marcas de patrón³²

Las marcas de patrón pueden cubrir cualquier tipo de bienes y servicios. Sin embargo, en la práctica se presentan más comúnmente en relación con bienes como papel, tejidos, prendas de vestir, marroquinería, joyería, papel pintado, muebles, azulejos, neumáticos, productos de construcción, etc. Estos son bienes que normalmente presentan diseños. En estos casos, el patrón no es más que la apariencia exterior de la mercancía. Aunque los patrones pueden representarse en forma de etiquetas cuadradas o rectangulares, deben evaluarse como si cubrieran toda la superficie de los productos especificados en la solicitud.

³¹ Esta sección no se aplica a BB, CU, GD, LC, SR ya que las marcas de posición no están protegidas en estas jurisdicciones.

³² This section does not apply to BB, CU and SR as pattern marks are not protected in these jurisdictions

También debe tenerse en cuenta que cuando una marca de patrón reclama protección para bienes tales como bebidas o sustancias fluidas en general, normalmente distribuidas y vendidas en envases, la evaluación del diseño debe hacerse como si cubriera la superficie exterior del envase/embalaje en sí.

Por regla general, en la evaluación del carácter distintivo de los patrones, el examinador debe utilizar los mismos criterios que se aplican a las marcas de forma que consisten en la apariencia del propio producto.

Con respecto a los servicios, los examinadores deben tener en cuenta que en la práctica se utilizarán marcas de patrón en membretes y correspondencia, facturas, sitios web de Internet, anuncios, letreros de tiendas, etc.

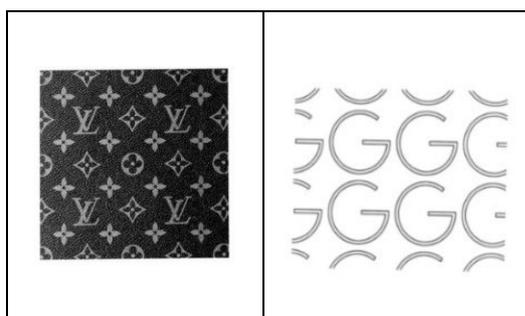
Si un patrón es común, tradicional o típico, carece de carácter distintivo. Además, los patrones que consisten en diseños básicos/simples por lo general carecen de carácter distintivo. El motivo de la denegación radica en el hecho de que tales patrones no transmiten ningún mensaje que pueda hacer que el signo sea fácilmente recordable para los consumidores como una indicación de origen comercial y se percibiría como meramente elementos decorativos.

Por ejemplo, los siguientes patrones en la superficie de un producto no se percibirían como marcas:



Sin embargo, si un patrón es fantasioso, inusual o arbitrario, se aparta de la norma o las costumbres del sector o, de manera más general, puede ser fácilmente memorizado por los consumidores destinatarios, se puede reconocer que tiene suficiente carácter distintivo para ser registrada como marca.

Marcas de patrón aceptadas:



4.10. Marcas de color³³

Cuando se solicitan como marca colores o combinaciones de colores como tales, el estándar de examen adecuado es si son distintivos si se aplican a los productos o su embalaje, o si se utilizan en el contexto de la prestación de servicios. Es motivo suficiente para denegar una marca si la marca no es distintiva en ninguna de estas situaciones. En el caso de las combinaciones de colores,

⁽³³⁾ Esta sección no se aplica a CU y SR ya que las marcas de color no están protegidas en estas jurisdicciones.

el examen del carácter distintivo debe basarse en el supuesto de que la combinación de colores aparece en los productos o en su embalaje, de forma que concuerde con la representación, o en anuncios o material promocional de los servicios.

4.10.1. Colores únicos

Normalmente, un color no es inherentemente capaz de distinguir los productos de una empresa en particular. Los consumidores no tienen la costumbre de hacer suposiciones sobre el origen de los productos en función de su color o del color de su embalaje, en ausencia de cualquier elemento denominativo o figurativo, porque por regla general no se utiliza un color *per se* como medio de identificación en la práctica comercial actual. Por lo tanto, los colores individuales no son distintivos para ningún producto o servicio, excepto en circunstancias excepcionales.

Tales circunstancias excepcionales requieren que el solicitante demuestre que la marca es inusual o llamativa en relación con estos productos o servicios específicos. Estos casos serán muy raros, y la negativa podría superarse por ejemplo en el caso del color negro para la leche. Cuando se descubre que el color único se usa comúnmente en el sector o sectores relevantes o tiene un propósito decorativo o funcional, se debe rechazar el color. El interés público es un obstáculo para la monopolización de un solo color, independientemente de que el campo de interés relevante pertenezca a un segmento de mercado muy específico.

4.10.2. Combinaciones de colores

La combinación de colores puede ser distintiva si la combinación no es un color habitual o natural del producto. En el caso de una combinación de dos colores, si uno de los colores es el color común del producto o el color natural del producto, el color adicional no agregará carácter distintivo a la marca, y dicha marca de dos colores no se considerará distintiva.

La combinación de dos colores no se considerará distintiva en los siguientes casos:

- Si un color es un elemento decorativo de los productos o cumple con la solicitud del consumidor (por ejemplo, colores de automóviles o camisetas), independientemente de la cantidad de colores en cuestión.
- Un color puede ser la naturaleza de los productos (por ejemplo, para tintes).
- Un color puede ser técnicamente funcional (por ejemplo, color rojo para extintores de incendios, varios colores utilizados para cables eléctricos).
- Un color también puede ser habitual (por ejemplo, nuevamente, rojo para extintores de incendios, amarillo para servicios postales en muchos países).
- Un color puede indicar una característica particular de los productos, como un sabor (amarillo para sabor a limón, rosa para sabor a fresa).
- También debe rechazarse una combinación de colores si la existencia de la combinación de colores ya se puede encontrar en el mercado, en particular si la utilizan diferentes competidores (por ejemplo, varias empresas utilizan la combinación de colores rojo y amarillo en latas de cerveza y refrescos).

En todos estos casos, la marca debe ser rechazada, si bien analizando detenidamente los productos y servicios de que se trate y la situación del mercado.

4.11. Marcas sonoras³⁴

El sonido es distintivo si el consumidor medio lo percibe como un sonido memorable que sirve para indicar que los productos o servicios están asociados exclusivamente con una empresa.

³⁴ Esta sección no se aplica a AG, BB, BZ, CU, DM, GD, HT, LC, KN, SR ya que las marcas sonoras no están protegidas en estas jurisdicciones.

Los ejemplos de esta sección están tomados de [EUIPN Práctica Común 11: Comunicación común acerca de la práctica común sobre los nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación](#).

La percepción del público destinatario no es necesariamente la misma en el caso de un signo consistente en un sonido que en el caso de una marca denominativa o figurativa. Mientras que el público está acostumbrado a percibir instantáneamente las marcas denominativas o figurativas como signos que identifican el origen comercial de los bienes, los consumidores no están acostumbrados a asociar un sonido a la publicidad de bienes o servicios en ausencia de cualquier elemento gráfico o denominativo.

Por tanto, sólo se reconocería carácter distintivo suficiente a un sonido que se aparte significativamente de la norma o costumbres del sector del comercio y cumpla su función esencial de indicar el origen.

Algunos tipos de marcas de sonidos con bajas probabilidades de aceptación sin pruebas de su carácter distintivo factual son:

- fragmentos musicales muy sencillos compuestos, únicamente, por una o dos notas (véanse los ejemplos *infra*);
- sonidos de dominio público (p. ej., La Marsellesa, Para Elisa, etc.);
- sonidos demasiado largos para ser considerados una indicación de origen;
- sonidos habitualmente asociados a productos o servicios específicos (véanse los ejemplos *infra*).

Cuando el signo objeto de la solicitud esté formado por un sonido no distintivo, pero incluya **otros elementos distintivos** como palabras o la letra misma, se apreciará en su conjunto.

Ejemplos de marcas no aceptables:

 <p>Dos notas musicales fa y do Clases 35, 36, 38, 39, 41, 42</p>	<p>Una «sintonía» de dos notas no influye en el consumidor y solo se puede percibir como un sonido muy banal, por ejemplo, el «ding dong» de un timbre.</p>
 <p>(Haga clic en la imagen para reproducir) Nota única Clase 12 Coches</p>	<p>Este sonido consistente en una nota carece de fuerza y el consumidor no lo reconocería como una indicación del origen comercial. Por consiguiente, la marca sonora se considera carente de carácter distintivo.</p>
 <p>Las 13 primeras notas de «La Marsellesa» Clase: Cualquiera</p>	<p>Un himno nacional es de dominio público. Esto implica, necesariamente, que es un signo no distintivo ya que no se percibirá como un indicador de origen comercial.</p>
 <p>(Haga clic en la imagen para reproducir) Sonido de un timbre Clase 9 Timbres</p>	<p>El sonido percibido en la marca puede relacionarse fácilmente con los productos para los que se solicita protección. Por tanto, la marca se consideraría carente de carácter distintivo.</p>

Ejemplos de marcas aceptables:

 <p>(Secuencia de cuatro tonos diferentes, inicialmente disminuyendo en una cuarta y después aumentando, para finalizar en tonalidades medias) Clases 16, 35, 42</p>	<p>En este ejemplo, las secuencias de sonidos similares a tintineos son capaces de identificar productos y servicios.</p>
 <p>(Haga clic en la imagen para reproducir) Sonido del mugido de una vaca Clase 11 Inodoros</p>	<p>En este ejemplo, el sonido percibido en la marca no guarda relación alguna con los productos para los que se solicita protección y tiene fuerza suficiente como para ser reconocido por el consumidor como una indicación del origen comercial.</p>

4.12. Marcas de movimiento³⁵

Para las marcas de movimiento, se aplicarán los criterios generales para evaluar el carácter distintivo. Significa que la marca de movimiento se considerará distintiva si puede identificar los productos o servicios para los que se solicita el registro como originarios de una sola empresa, y así distinguirlos de los de otras empresas.

Este carácter distintivo se evaluará por referencia, en primer lugar, a los productos o servicios para los que se solicita el registro y, en segundo lugar, a la percepción de ese signo por parte del público.

Por lo general, el público no considerará las marcas de movimiento que se perciben como elementos intrínsecamente funcionales de los propios productos o servicios, o que se utilicen para controlar esos productos, como una indicación del origen comercial, sino simplemente como atributos funcionales.

La percepción del público de las marcas de movimiento que contienen elementos denominativos o figurativos dependerá de la adición de movimiento y de si, debido a su tamaño y a su posición, el elemento denominativo o figurativo es claramente reconocible en el signo.

Al evaluar el carácter distintivo de este tipo de marcas, generalmente se considerará que son **distintivas** si contienen un **elemento denominativo o figurativo distintivo** que se mueva o cambie de posición, color o elementos, aunque el movimiento o cambio de posición no sea en sí mismo distintivo.

Cuando la marca de movimiento muestre un **elemento que no se pueda comprender o no sea identificable**, en el sentido de que no atribuya un significado a los productos o servicios o de que no cree un vínculo con ellos, se considerará **distintiva** siempre que el consumidor la pueda reconocer como una indicación del origen comercial.

Ejemplos de marcas aceptables:

³⁵ Esta sección no se aplica a AG, BB, BZ, CU, DM, GD, GY, HT, LC, KN, SR ya que las marcas de movimiento no están protegidas en estas jurisdicciones.

Los ejemplos de esta sección están tomados de [EUIPN Práctica Común 11: Comunicación común acerca de la práctica común sobre los nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación.](#)

 <p>(Haga clic en la imagen para reproducir) Clase 9 Ordenadores</p>	<p>El elemento figurativo de la marca de movimiento se considera distintivo en sí mismo. En combinación con el cambio de colores, el consumidor lo percibirá como una indicación del origen comercial de los productos solicitados.</p>
 <p>(Haga clic en la imagen para reproducir) Clase 36 Servicios financieros</p>	<p>Esta marca de movimiento contiene una imagen abstracta que cambia de forma y color y que el consumidor puede reconocer como una indicación del origen comercial, por lo que puede funcionar como marca.</p>

En principio, cuando la marca de movimiento consiste en un movimiento producido por o relacionado con los productos o servicios, o con otras características relevantes de los mismos, será percibida por el consumidor meramente como un **elemento funcional de o para los productos o servicios**. Por lo tanto, la marca de movimiento se considerará **no distintiva**.

Cuando la marca de movimiento consista en un **elemento denominativo o figurativo no distintivo/descriptivo/genérico** que se mueva o cambie de posición, color o elementos, se considerará **no distintivo** salvo que el propio movimiento sea suficiente para distraer la atención del mensaje transmitido por el elemento denominativo o figurativo no distintivo/descriptivo.

Además, el consumidor no percibirá las marcas de movimiento como indicadores del origen comercial si **no** crean una **impresión duradera** en él. Así pues, en estos casos se considerarán **no distintivas**.

Ejemplos de marcas no aceptables:

 <p>(Haga clic en la imagen para reproducir) Clase 7 Motosierras</p>	<p>El consumidor no percibirá este movimiento como una marca, sino únicamente como un movimiento producido por los productos. Por lo tanto, se considera que carece de carácter distintivo.</p>
 <p>(Haga clic en la imagen para reproducir) Clase 3 Jabón en polvo</p>	<p>Considerando que el movimiento del elemento denominativo no distintivo/descriptivo «Premium» no es inusual ni llamativo, el signo no es susceptible de ser reconocido por el consumidor como una indicación del origen comercial. Por lo tanto, la marca de movimiento se considera no distintiva.</p>

 <p>(Haga clic en la imagen para reproducir) Clase 39 Servicios de viajes</p>	<p>Este movimiento contiene demasiados elementos para dejar una impresión duradera en el consumidor. Por lo tanto, carece de carácter distintivo intrínseco y no se percibirá como una indicación del origen comercial.</p>
--	---

Sin embargo, como en el ejemplo que figura a continuación marcado como distintivo, no se puede excluir que un movimiento particular que en sí mismo sea **inusual** y **llamativo** o cree un impacto visual inusual y llamativo pueda ser suficiente para hacer que una marca de movimiento sea **distintiva** en su impresión general.

Ejemplos de marcas aceptables:

 <p>(Haga clic en la imagen para reproducir) Clase 3 Jabón en polvo</p>	<p>La adición de un movimiento particular al elemento denominativo no distintivo/descriptivo «Eco» crea un impacto visual inusual y llamativo que resulta suficiente para hacer que la marca sea distintiva en su conjunto.</p>
--	---

4.13. Marcas multimedia³⁶

Para las marcas multimedia, se aplicarán los criterios generales para evaluar el carácter distintivo. Significa que la marca multimedia se considerará distintiva si puede identificar los productos o servicios para los que se solicita el registro como originarios de una empresa, y así distinguirlos de los de otras.

Este carácter distintivo se evaluará por referencia, en primer lugar, a los productos o servicios para los que se solicita el registro y, en segundo lugar, a la percepción de ese signo por parte del público interesado.

Las marcas multimedia están compuestas por elementos de sonido e imagen que pueden ser de naturaleza denominativo o figurativa, con o sin movimiento. Es más probable que el consumidor perciba la marca como una indicación del origen comercial si ninguno de estos elementos tiene un vínculo con los productos o servicios solicitados.

Sin embargo, la percepción de los elementos de sonido e imagen de una marca multimedia puede variar en función de sus componentes individuales (denominativos, figurativos y sonoros). La forma en que el consumidor percibirá la marca dependerá de la combinación global de los componentes y de cualquier vínculo entre estos y los productos y servicios.

En general, cuando al menos **uno de los elementos** de una marca multimedia, ya sea el sonido o la imagen, se considera distintivo en sí mismo, la marca en su conjunto se considerará **distintiva**. Asimismo, cabe señalar que cuando la marca multimedia esté compuesta por elementos distintivos y no distintivos/descriptivos/genéricos, el ámbito de la protección de la marca se limitará a la

³⁶ Esta sección no se aplica a AG, BB, BZ, CU, DM, GD, GY, HT, LC, KN, SR ya que las marcas multimedia no están protegidas en estas jurisdicciones.

Los ejemplos de esta sección están tomados de [EUIPN Práctica Común 11: Comunicación común acerca de la práctica común sobre los nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación](#).

impresión general de la marca multimedia y no se concederán derechos exclusivos a los elementos no distintivos/descriptivos en sí mismos.

Además, cuando la marca multimedia muestre un elemento que no se pueda comprender o no sea identificable, en el sentido de que no transmita un significado, se considerará distintiva siempre que el consumidor la pueda reconocer como una indicación del origen comercial.

Ejemplos de marcas aceptables:

 <p>(Haga clic en la imagen para reproducir) Clase 12 Coches</p>	<p>Tanto la imagen como el sonido se consideran distintivos en sí mismos y por tanto la marca multimedia es distintiva.</p>
 <p>(Haga clic en la imagen para reproducir) Clase 12 Coches</p>	<p>La combinación de una imagen abstracta que cambia de forma y posición y un sonido que contiene un elemento denominativo inventado hace que la marca pueda ser reconocida por el consumidor como una indicación del origen comercial.</p>

De la misma manera, siguiendo los principios aplicables a las marcas sonoras y de movimiento, en general una marca multimedia que combine imágenes **no distintivas/descriptivas/genéricas** con sonidos y movimientos no distintivos se considerará **no distintiva**.

Además, el consumidor no percibiría las marcas multimedia como indicadores de origen comercial si no crean una impresión duradera en el consumidor. Por lo tanto, estos serían considerados como no distintivos.

Ejemplos de marcas no aceptables:

 <p>(Haga clic en la imagen para reproducir) Clase 29 Sardinias</p>	<p>La marca multimedia se considera no distintiva/descriptiva, pues combina una imagen no distintiva con un sonido no distintivo que también sirve para describir la propia imagen.</p>
 <p>(Haga clic en la imagen para reproducir) Clase 39 Servicios de viaje</p>	<p>Las características visuales y el sonido de esta marca multimedia contienen demasiados elementos para dejar una impresión duradera en el consumidor. Por lo tanto, carece de carácter distintivo inherente y no se percibirá como una indicación de origen comercial.</p>

No obstante, pese a contener imágenes o sonidos puramente no distintivos/descriptivos/genéricos, una marca multimedia puede ser aceptada en relación con los motivos absolutos si existen en ella otros elementos que contribuyan a hacerla distintiva en su conjunto.

A este respecto, una marca multimedia que contiene imágenes y sonidos no distintivos/descriptivos/genéricos no se puede basar únicamente en estos elementos vistos de forma aislada. Sería posible que tal combinación permitiera que la marca multimedia cumpliera su función esencial cuando se solicitara para determinados productos y servicios, y de esta manera la marca multimedia sería distintiva en su conjunto.

Ejemplos de marcas aceptables:

 <p>(Haga clic en la imagen para reproducir) Clase 31 Alimento para animales</p>	<p>La combinación inusual de imagen y sonido da como resultado una impresión general, que es suficientemente distintiva en su conjunto.</p>
---	---

4.14. Marcas de holograma³⁷

La Oficina examinará el carácter distintivo de un signo de holograma utilizando los mismos criterios generales aplicados para evaluar el carácter distintivo de otras marcas. Una marca de holograma será distintiva si puede identificar los productos o servicios especificados como originarios de una empresa y es capaz de distinguir dichos productos o servicios de los de otras.

Este carácter distintivo se evaluará con referencia a los productos o servicios para los que se solicita el registro y a la percepción de ese signo por parte del público.

La forma en que el consumidor percibirá la marca dependerá de la combinación global de los componentes y cualquier vínculo entre estos y los productos y servicios. Por lo general, las marcas de holograma formadas exclusivamente por elementos denominativos y figurativos no se percibirán como indicaciones del origen comercial si se puede establecer un vínculo entre la marca y los productos y servicios. Además, la evaluación dependerá del efecto holográfico y de si, debido a su tamaño y a su posición, el elemento denominativo o figurativo es claramente reconocible en el signo.

Cuando la marca de holograma consista en un **elemento denominativo o figurativo distintivo en sí mismo**, aunque las características holográficas añadidas a esos elementos no sean distintivas, la marca holograma se considerará distintiva en su conjunto y el ámbito de la protección de la marca se limitará a la impresión general de la marca holograma.

Ejemplos de marcas aceptables:

 <p>(Haga clic en la imagen para reproducir) Clase 12 Coches</p>	<p>La combinación de los elementos denominativos y figurativos distintivos en la marca holograma hace que esta sea distintiva en su conjunto.</p>
---	---

³⁷ Esta sección no se aplica a AG, BB, BZ, CU, DM, GD, GY, HT, LC, KN ya que las marcas de holograma no están protegidas en estas jurisdicciones.

Los ejemplos de esta sección están tomados de [EUIPN Práctica Común 11: Comunicación común acerca de la práctica común sobre los nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación.](#)

Cuando la marca de holograma esté formada por un **elemento denominativo o figurativo no distintivo/descriptivo/genérico**, se considerará no distintiva.

En general, la adición de un efecto holográfico a un elemento denominativo o figurativo no distintivo no siempre será suficiente para conferir a la marca carácter distintivo, pues el consumidor la percibirá como un mero elemento banal o decorativo, independientemente de que se refiera a los productos o servicios solicitados.

Ejemplo de marcas no aceptables:

<p>(Un holograma, representado en MP4, formado por el elemento denominativo «Premium» con un tipo de letra simple, que cuando se mueve y se ve a través de la luz adecuada, parece más grande y con un tipo de letra diferente).</p> <p>Clase 3 Detergente en polvo</p>	<p>La adición del efecto holográfico al elemento denominativo no distintivo/descriptivo «Premium» no es suficiente para distraer la atención del significado transmitido por el elemento denominativo. El consumidor percibirá el simple cambio de tamaño y tipo de letra como un mero elemento banal y decorativo. Por lo tanto, la marca holograma no es distintiva.</p>
---	--

4.15. Olores/marcas olfativas³⁸

La marca olfatoria no tendrá carácter distintivo si se trata de un olor propio de los bienes objeto de la solicitud, si surge por la naturaleza del producto o si es una esencia principal de los bienes. Por ejemplo, no se considerará distintivo el olor a fresa para las jaleas de fresa ni ningún olor del perfume para los productos de perfumería. Para ser distintivo, el olor no debe cumplir una función específica de un producto y debe poder distinguir bienes y servicios. Ejemplos de marcas olfativas distintivas son: una fragancia/aroma floral que recuerda a las rosas aplicadas a los neumáticos, con aroma a goma de mascar para las sandalias.

4.16. Marcas táctiles³⁹

La marca táctil se considerará distintiva si su textura no es un elemento banal, común, meramente decorativo, ornamental o funcional del producto. Los elementos táctiles de la marca no solo deben ser llamativos para el consumidor, sino también de carácter distintivo. Al igual que otros tipos de marcas, la marca táctil debería poder identificar y distinguir productos sin leer la etiqueta o ver la forma, sino tocando el producto. Por ejemplo, textura de vidrio crepitante para whisky.

⁽³⁸⁾ Esta sección no se aplica a AG, BB, BZ, CU, DM, GD, GY, HT, LC, KN, SR ya que las marcas de olor no están protegidas en estas jurisdicciones.

⁽³⁹⁾ Esta sección no se aplica a AG, BB, BZ, CU, DM, GD, GY, HT, LC, KN ya que las marcas táctiles no están protegidas en estas jurisdicciones.

ANEXO I – REFERENCIAS LEGALES

PAÍS	LEY DE MARCAS	Artículo(s) relacionado(s) con el carácter distintivo
Antigua y Barbuda	Ley de marcas	2, 3(1)
Barbados	Ley de marcas	9 (a)(b)(c)(d)
Belice	Ley de marcas	35 (a) (b)
Cuba	Ley de marcas	16.1 (a)
Dominica	Ley de Marcas, Marcas Colectivas y Nombres Comerciales, Capítulo 78:53, del Compendio de Leyes Revisadas de Dominica de 2017	4 (a)
República Dominicana	Ley de propiedad industrial de la República Dominicana	73 (1)(f)
Granada	Ley de marcas de 2012	6 (a)
Guyana	Ley de marcas	11 (1) (e)
Haití	Ley de marcas	2
Jamaica	Ley de marcas	11 (1) (b)
San Cristóbal y Nieves	Ley de marcas, marcas colectivas y nombres comerciales	4 (a)
Santa Lucía	Ley de marcas	25
Surinam	Reglamento de propiedad industrial	2.1
Trinidad y Tobago	Ley de marcas n.º 8 de 2015	8 (1) (b) (2)